



**CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA**

Bogotá D.C., diez (10) de octubre de dos mil veintidós (2022)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Radicación:	11001-03-24-000-2009-00517-00
Referencia:	Nulidad Absoluta
Demandante:	Conopco Inc
Demandado:	Superintendencia de Industria y Comercio
Tercero interesado	Alicorp S.A.A.
Tema:	REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL / PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD / SIGNO DESCRIPTIVO – Concepto y características / SIGNOS EVOCATIVOS – Concepto y características / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo nominativo « NEGRITA » en la clase 30 al ser distintivo.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda¹ que presentó la sociedad Conopco Inc. -en adelante Conopco-, por medio de apoderado judicial, en contra de las Resoluciones **57360 del 30 de diciembre de 2008², 16774 del 31 de marzo de 2009³ y 21308 del 30 de abril de 2009⁴**, a través de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio –en adelante **SIC**- concedió el registro de la marca «**NEGRITA**» (nominativa) en favor de la sociedad Alicorp S.A.A. – en adelante - Alicorp-, para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado⁵, el apoderado judicial de Conopco presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del

¹ Folios 80 a 102 cuaderno principal

² Folios 19 a 22 cuaderno principal

³ Folios 23 a 26 cuaderno principal

⁴ Folios 27 a 31 cuaderno principal

⁵ El 11 de septiembre de 2009, Folio 102 cuaderno principal



Radicado: 11001-03-24-000-2009-00517-00

Demandante: Conopco Inc

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Código Contencioso Administrativo, **la cual se interpreta como de nulidad absoluta de conformidad con lo previsto en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000**, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas:

«1. Que se declare nula la Resolución No. 57360, dictada por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el día 30 de diciembre de 2008, por medio de la cual:

a) Se declaró infundado el escrito de oposición presentado por la sociedad CONOPCO INC, en contra de la solicitud de registro de la marca NEGRITA (nominativa) en la Clase 30 a nombre de ALICORP S.A.A.; y

b) Se concedió el registro de la marca solicitada NEGRITA (nominativa), para identificar “flan, mazamorras, chuno, azúcar y harina de trigo, vainilla, café, té, arroz, tapioca, sagú, miel, sal, mostaza, vinagre y otras especies, cacao, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, jarabes de melaza, levaduras, polvos para esponjar, salsas (condimentos), hielo” en la clase 30 Internacional, solicitada por el tercero interesado.

2. Que se declare nula la Resolución No. 16774, dictada por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el 31 de marzo de 2009, por medio del cual:

a) Se confirmó en todas sus partes la resolución No. 57360 del 30 de diciembre de 2008; y

b) Se concedió subsidiariamente el Recurso de Apelación interpuesto por la sociedad CONOPCO inc.

3. Que se declare nula la Resolución No. 21308 dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio el día 30 de abril de 2009, por medio de la cual:

a) Se confirmó la decisión de conceder el registro de la marca solicitada NEGRITA (Nominativa) en Clase 30, contenida en la Resolución 57360 de 30 de diciembre de 2008

b) Se notificó el agotamiento de la vía gubernativa.

4. Que como consecuencia de todo lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho en beneficio de la sociedad CONOPCO INC, se ordene lo siguiente:

a) Que se **declare fundado** el escrito de oposición presentado el día 9 de junio de 2006 por la sociedad CONOPCO INC;

b) Que se niegue la solicitud de registro de la marca NEGRITA (nominativa) en la Clase 30 Internacional a nombre de ALICORP S.A.A., por ser descriptiva de los productos que pretende identificar;

c) Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar del Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de marca NEGRITA No. 379030 (Nominativa) en la Clase 30 Internacional a nombre de ALICORP S.A.A.»



Radicado: 11001-03-24-000-2009-00517-00
Demandante: Conopco Inc
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

I.2. Hechos

2. El **16 de noviembre de 2006**, Alicorp solicitó el registro de la marca «**NEGRITA**» (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
3. El **28 de abril de 2006**, se publicó el extracto de dicha marca en la Gaceta para la Propiedad Industrial número 563. Dentro del término legal, Conopco presentó escrito de oposición contra la mencionada solicitud de registro con fundamento en la falta de distintividad del signo solicitado al considerarlo una expresión descriptiva de los productos que pretende amparar en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
4. El **22 de agosto de 2006**, Alicorp dio respuesta al escrito de oposición, indicando que el signo solicitado era novedoso y con la suficiente fuerza distintiva para amparar productos comprendidos en la mencionada clase 30.
5. El **13 de septiembre de 2007**, la sociedad Asa Alimentos S.A. solicitó el cambio de nombre del titular del signo solicitado al de Alicorp.
6. Mediante **Resolución 57360 del 30 de diciembre de 2008**, la División de Signos Distintivos de la **SIC**, declaró infundada la oposición presentada por Conopco, y concedió el registro de la marca «**NEGRITA**» (nominativa) en la clase 30 del nomenclátor Internacional, a favor de Alicorp, por considerar que el mencionado signo no se refiere de manera directa a las características esenciales de los productos que pretende identificar pues sugiere al consumidor ciertas cualidades o efectos del producto.
7. Conopco interpuso recurso de reposición y, en subsidio de apelación, en contra de la **Resolución 57360 del 30 de diciembre de 2008**, al considerar que de conformidad con lo señalado por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, los signos que informen de manera directa las características del producto no cumplen la función distintiva para ser registrados, pues el consumidor lo asociaría directamente.
8. Mediante **Resolución 16774 del 31 de marzo de 2009**, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria, confirmó la Resolución 57360 del 30 de diciembre de 2008, al encontrar que no concurrían los presupuestos de irregistrabilidad en la medida que el signo solicitado no consiste en una expresión descriptiva del producto.
9. En el mismo sentido, mediante **Resolución 21308 del 30 de abril de 2009**, el Superintendente Delegado de la Propiedad Industrial de la SIC, al resolver el recurso de apelación contra la Resolución 57360 del 30 de diciembre de 2008, señaló que el signo solicitado constituye una expresión evocativa que sugiere en el consumidor ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, que



Radicado: 11001-03-24-000-2009-00517-00
Demandante: Conopco Inc
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

le exige hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar el signo con el objeto.

I.3. Los fundamentos de derecho y el concepto de violación

I.3.1. Normas vulneradas:

10. La sociedad demandante considera que los actos acusados vulneraron el artículo 135 literales b) y e) de la Decisión 486 de 2000 que indican que no puede registrarse como marca signos que carezcan de distintividad, entendida ésta como la capacidad para diferenciarlo en el mercado y, signos que exclusivamente describen las características o información del producto.

I.3.2. El concepto de violación

I.3.1. Violación literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000

11. Afirmó que el signo solicitado no es distintivo al ser una expresión descriptiva, pues da al consumidor la idea directa sobre las características del producto que pretende proteger, lo cual impide a la marca cumplir con su función esencial de distinguir productos en el mercado.

I.3.2. Violación literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000

12. Manifestó que la expresión «**NEGRITA**» (nominativa) es una expresión descriptiva, por cuanto informa directa e inequívocamente al consumidor las características de los productos que pretende distinguir con el signo solicitado, como lo es la apariencia oscura del producto. Por tal razón, el consumidor no requiere de un esfuerzo mental ni imaginativo para descifrar que la palabra «**NEGRITA**» como marca del producto, signifique algo diferente a la apariencia oscura de los mismos.

13. Sostuvo que la palabra «**NEGRITA**» en el Diccionario de la Real Academia Española es un adjetivo que se refiere al que tiene apariencia o color negro, lo que en su sentir demuestra que se trata de una expresión descriptiva.

14. Indicó que el registro de la marca «**NEGRITA**» para identificar productos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, impide que terceros puedan utilizar la misma expresión para referirse a otros productos de la misma naturaleza.

II. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS AL PROCESO

II.1. La Superintendencia de Industria y Comercio



Radicado: 11001-03-24-000-2009-00517-00

Demandante: Conopco Inc

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

15. La **SIC** a través de apoderado judicial contestó la demanda⁶, manifestando que los actos administrativos acusados se ajustan plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales en materia marcaria, por lo que considera que no se transgreden las disposiciones contenidas en la Decisión 486 de 2000.

16. Adujo que el signo solicitado no se refiere de manera directa a las características esenciales de los productos que pretende identificar, y a lo sumo sería evocativa de la misma, pues puede referirse a que se trata de algunos productos saborizados con chocolate o bañados en vino oscuro o a algunos de color negro.

17. Explicó que se trata de una denominación que sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas cualidades o efectos del producto, que requieren el uso de su imaginación y entendimiento para relacionar el signo con los productos que se pretenden amparar.

18. Aclaró que el signo evocativo a diferencia del descriptivo no hace relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto; de ahí que, el signo solicitado cumpla con la función distintiva de la marca y resulta registrable.

II.2. Intervención del tercero interesado - sociedad Alicorp Inc

19. Alicorp, a través de apoderado judicial contestó la demanda⁷ en calidad de tercero interesado en las resultas del proceso, señalando que los actos administrativos acusados se ajustan plenamente a las normas vigentes al momento de su expedición.

20. Comentó que el signo solicitado no hace mención directa a las características, cualidades, procedencia o destinatario de los productos que pretende distinguir y, mucho menos, se refiere a la calidad, cantidad, valor, procedencia geográfica, época de producción u otros datos característicos o informaciones inherentes a los productos. A lo sumo, aseveró que el signo solicitado sería evocativo, sin que por ello pueda considerarse que de forma definitiva informe sobre una característica asociada a los productos de la clase 30 de nomenclátor internacional.

21. Señaló que la expresión «**NEGRITA**» si bien sugiere o evoca cualidades del producto que pretende distinguir, requiere del consumidor un proceso mental y uso de su imaginación para llegar a comprender qué producto se ampara, por cuanto solo tiene una idea vaga otorgada por el signo.

22. Añadió que las marcas descriptivas carecen de distintividad, en tanto que explican alguna característica propia del producto, las cuales no pueden ser apropiadas de forma exclusiva por ser necesariamente requeridas por los demás empresarios para dar información a título de frases o palabras explicativas sobre los productos o servicios.

⁶ Folios 248 a 254 cuaderno principal

⁷ Folios 226 a 243 cuaderno principal



Radicado: 11001-03-24-000-2009-00517-00

Demandante: Conopco Inc

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

23. Expresó que existen otras marcas, compuestas por expresiones relacionadas con diminutivos o colores, tales como: «NEGRITA⁸», «AZUL»⁹, «BLANQUITA¹⁰», registradas en diferentes clases de la Clasificación Internacionales al no haber sido encontradas como marcas descriptivas.

24. Exaltó que las expresiones descriptivas lo son, en relación directa con aquella clase de productos o servicios determinados a los que pretende representar, por lo que, no podrían serlo para los demás productos de la Clasificación Internacional de Niza.

25. Mencionó que a diferencia del signo descriptivo, el signo solicitado al ser evocativo tiene la fuerza suficiente para diferenciar e individualizar sus productos de otros del mercado, por lo que resulta registrable. Lo anterior, no obstante que las marcas conformadas por términos evocativos puedan ser débiles, toda vez que cualquier persona tendría derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o servicios que pretendan identificar¹¹.

26. Subrayó que el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 no impide el registro de signos que sean descriptivos, sino de aquellos que sean **exclusivamente descriptivos**, lo que se traduce en que, si un signo por su significado no puede ser considerado como descriptivo de los productos que pretende amparar, puede ser registrado como marca.

27. Finalmente destacó, que Alicorp es titular de la marca mixta «**NEGRITA**» en la República del Perú de acuerdo con los certificados 81.759 y 95.620, vigentes hasta el 17 de julio de 2012 y 12 de marzo de 2014, respectivamente, para distinguir productos comprendidos en la Clase 29 y 30 de la Clasificación Internacional, país en el cual se aplica la misma legislación desde tiempo atrás, lo que demuestra que la marca al no ser descriptiva es objeto de registro marcario.

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

28. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina -en adelante el Tribunal de Justicia-, emitió la Interpretación Prejudicial **332-IP-2016** del 13 de octubre de 2016¹², en la que expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular.

29. En la mencionada interpretación judicial, señaló que se referiría al artículo **135 literales b) y e)** solicitado por la Corporación consultante. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de la mencionada disposición, llegó a las siguientes conclusiones:

⁸ Clases 17,33 y 34 con registros: 183219,129792 y 162732, respectivamente.

⁹ Clases 34, 4, 9, 9, 9, 14,31, 33, 35, 36, 41 y 42 con registros: 246826, 168660, 236552, 168659, 182444, 278114,161361, 173756,168658 y 170555, respectivamente.

¹⁰ Clases 3, 30 y 30 con registros: 251188, 115650 y 80810, respectivamente.

¹¹ Interpretación Prejudicial 50-IP-2003)

¹² Folios 278 a 286 cuaderno principal



Radicado: 11001-03-24-000-2009-00517-00
Demandante: Conopco Inc
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

«1. **La falta de distintividad como causal absoluta de irregularidad.**

1.3. Al respecto, el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina estipula la siguiente:

«**Artículo 135.** No podrán registrarse como marcas los signos que:

(...)

b) carezcan de distintividad. (...))»

1.4. La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.¹³

1.5. La distintividad tiene un doble aspecto¹⁴:

- 1) **La distintividad intrínseca** o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado.
- 2) **La distintividad extrínseca** o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.

1.6. Se debe tener en cuenta que la causal de nulidad absoluta del literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 está referida a la distintividad intrínseca.

1.7. Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo. Es decir, puede gozar de distintividad *ab initio*, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida. La razón por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan difíciles de proteger es porque generalmente incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia empresarial de un producto. Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas.¹⁵

1.8. El análisis de la distintividad se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica. Por lo tanto, la autoridad competente debe, en primer lugar, analizar si el signo **NEGRITA** (denominativo) solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto y, de ser así, evaluar si posee aptitud distintiva en concreto.

2. Signos descriptivos

2.1. [...] Por lo que resulta pertinente abordar el tema planteado, al que hacer referencia en el Artículo 35 Literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

¹³ De modo referencial, ver Proceso 242-IP-2015 del 24 de agosto de 2015, p.p. 23-25

¹⁴ De modo referencial, ver Proceso 388-IP-2015 del 24 de febrero de 2016, p. 6

¹⁵ De modo referencial, ver Proceso 242-IP-2015 del 24 de agosto de 2015, p.p. 23-25



Radicado: 11001-03-24-000-2009-00517-00

Demandante: Conopco Inc

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

«Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

(...)

e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicaciones, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios».

2.2. Los signos descriptivos son aquellas que informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es en relación con el producto o servicio de que se trata? Se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva.

2.3. Se advierte que los signos descriptivos deben apreciarse en relación con los productos o servicios que ampare el signo a registrar. Es decir, lo que es descriptivo en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa.¹⁶

2.4. Al conformar una marca el creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

2.5. Si bien se prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones descriptivas, éstas al estar combinadas con otras designaciones descriptivas pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las palabras descriptivas puedan ser utilizadas por otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las palabras descriptivas se deben excluir del cotejo de la marca.¹⁷

2.6. Se deberá determinar si la expresión NEGRITA es descriptiva para la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con lo todo expresado anteriormente.

3. Signos evocativos

3.1. Conopco Inc en su escrito de demanda manifiesta que afirmar “(...) que la expresión NEGRITA es un signo evocativo y que no trae una idea directa sobre las características del producto que identifica, es reconocer que este signo es engañoso y trae falsa información al consumidor, quien, al observar la expresión NEGRITA, a simple vista entenderá que el producto identificado es de

¹⁶ *Ibidem*

¹⁷ Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”. OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abelardo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215.



Radicado: 11001-03-24-000-2009-00517-00

Demandante: Conopco Inc

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

aparición oscura”, en consecuencia, es pertinente analizar el tema, empezando por advertir que un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara. Sin embargo, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo a través de un proceso deductivo.

3.2. Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por lo tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común. Si bien estos elementos otorgan capacidad evocativa al signo, también lo forman especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.

3.3. Cosa distinta ocurre cuando el signo es de fantasía y no hay una fuerte proximidad con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este evento, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte.

3.4. Se deberá determinar si la expresión **NEGRITA** es evocativa para la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con lo expresado en la presente interpretación.»

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

30. Mediante auto del 28 de agosto de 2018¹⁸, se corrió traslado a las partes intervinientes para que, en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión y, al Ministerio Público para que, de considerarlo pertinente, rindiera concepto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 210 del Código Contencioso Administrativo.

31. Vencido dicho plazo, la sociedad demandante¹⁹, la entidad demandada²⁰ y la tercera con interés en las resultas del proceso²¹ reiteraron sus argumentos esbozados en la demanda y su contestación, respectivamente.

32. Por último, el Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1. Competencia

33. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y en

¹⁸ Folio 296 cuaderno principal

¹⁹ Folios 301 a 310 cuaderno principal

²⁰ Folios 297 cuaderno principal

²¹ Folio 302 a 310 cuaderno principal



Radicado: 11001-03-24-000-2009-00517-00
Demandante: Conopco Inc
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia.

V.2. Cuestión previa

1. Resulta del caso destacar, que mediante auto del 5 de julio de 2018²², se aceptó el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, doctor Hernando Sánchez Sánchez, por estar incurso en la causal prevista en el numeral 9° del artículo 144 del Código General del Proceso

V.2. El problema jurídico

34. Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad Conopco Inc, con miras a que se declare la nulidad de las Resoluciones 57360 del 30 de diciembre de 2008, 16774 del 31 de marzo de 2009 y 21308 del 30 de abril de 2009, a través de las cuales la **SIC** concedió el registro de la marca «**NEGRITA**» (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

35. La parte actora manifestó que los actos acusados son nulos, al considerar que la marca «**NEGRITA**» es descriptiva y no goza de la característica esencial de distintividad, pues informa directa e inequívocamente al consumidor que el producto tiene una apariencia oscura, por lo que no requiere de un proceso mental para llegar a tal conclusión.

36. Por su parte, la **SIC** consideró que la marca «**NEGRITA**» si bien da a entender que algunos de los productos que pretende amparar son saborizados con chocolate o bañados en vino oscuro o que simplemente son de color oscuro, no significa por ello que deba entenderse que haga referencia a las características esenciales de los productos a distinguir. A lo sumo, sería un signo evocativo, en tanto que el consumidor debe usar su imaginación y entendimiento para relacionar el signo con los productos que se pretenden amparar.

V.3. La causal de irregistrabilidad en estudio

37. De conformidad con lo expresado por el Tribunal de Justicia en la interpretación prejudicial que realizó en el caso que nos ocupa, la norma comunitaria aplicable al proceso de la referencia es el artículo 135 literales b) y e) de la Decisión 486 de 2000, que es del siguiente tenor:

«**Artículo 135.** No podrán registrarse como marcas los signos que:

[...]

b) carezcan de distintividad

[...]

²² Índice electrónico 293



Radicado: 11001-03-24-000-2009-00517-00
Demandante: Conopco Inc
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicaciones, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios».

V.4. El caso concreto

38. La sociedad Conopco Inc, por intermedio de apoderado judicial, presentó demanda con miras a que se declare la nulidad de las Resoluciones 57360 del 30 de diciembre de 2008, 16774 del 31 de marzo de 2009 y 21308 del 30 de abril de 2009, a través de las cuales la **SIC** concedió el registro de la marca «**NEGRITA**» (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad Alicorp.

39. El signo registrado es el siguiente:

NEGRITA
(Nominativa)

40. La parte demandante consideró que la **SIC** a través de los actos acusados vulneró los literales b) y e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000.

41. Afirmó que la marca controvertida es descriptiva, en tanto que informa de manera directa las características de los productos que pretende distinguir con dicho signo, pues indica que se trata de productos de color negro. Por ende, su lectura no requiere de un esfuerzo mental o imaginativo por parte del consumidor, quien la reconocerá fácilmente al observarla.

42. De igual forma, sostuvo que la marca registrada por ser de aquellas que se entienden descriptivas, no goza de la característica esencial de distintividad, que es aquella que permite identificar los productos que se pretenden amparar.

43. En lo que se refiere a la expresión solicitada, la Sala debe establecer si se trata de un signo descriptivo o evocativo. Para ello, tendrá en cuenta lo dispuesto por el Tribunal de Justicia en diferentes interpretaciones prejudiciales, en las que concluyó:

72-IP-2004:

«[...] Para juzgar sobre si un signo es descriptivo procede interrogarse en torno a cómo es el producto o servicio amparado por el signo que se pretende registrar: si la respuesta consiste en la designación del producto o servicio "... habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación"»

[...]



Radicado: 11001-03-24-000-2009-00517-00
Demandante: Conopco Inc
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Importa destacar también que **“La descripción del objeto o del servicio a que se refiere un signo o una denominación para que impida el registro debe referirse a una de sus cualidades primarias o esenciales, lo que implica que el consumidor al divisar o escuchar la marca reconozca el producto o servicio que lo protege. Con sentido opuesto, la descripción o la designación de una cualidad o elemento secundario o accidental del bien, no impide la registrabilidad de un signo.** Los términos que son utilizados generalmente como signos descriptivos están constituidos por el uso adjetivado de un sustantivo, los adjetivos y los adverbios que se refieren a la descripción de un bien o servicio” [...]

332-IP-2016:

«[...] 2.2. **Los signos descriptivos son aquellas que informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.** Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es en relación con el producto o servicio de que se trata? Se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva. [...]

3.1. [...] **un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara. Sin embargo, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo a través de un proceso deductivo.**

3.2. **Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por lo tanto, son registrables.** No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un digno débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. **Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común. Si bien estos elementos otorgan capacidad evocativa al signo, también lo forman especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos»²³.**

286-IP-2019:

«2. Signos descriptivos

[...] 2.2. **Los signos descriptivos son aquellos que informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.** Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es en relación con el producto o servicio de que se trata? Se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva.» (Resaltado fuera de texto).

44. En relación con este asunto, esta Sección en sentencia del **14 de mayo de 2020**²⁴, en la que con fundamento en la Interpretación Prejudicial rendida en ese

²³ Interpretación Prejudicial 332-IP-2016, para el caso que nos ocupa.

²⁴ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 14 de mayo de 2020, expediente identificado con el número único de radicación 2009-00012-00. C.P Nubia Margoth Peña Garzón.



Radicado: 11001-03-24-000-2009-00517-00

Demandante: Conopco Inc

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

proceso, abordó la **diferencia entre marcas descriptivas y evocativas**, precisó que estas últimas, no obstante sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, sí pueden tener aptitud distintiva. Al efecto expresó:

«[...] Un signo se predica evocativo si alguno de sus elementos tiene dicha característica. **Los signos evocativos tienen la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia.** En tal sentido, **no transmiten de manera directa una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que medie en el consumidor un esfuerzo intelectual, de donde a través de un proceso deductivo pueda llegar a relacionar el signo con las propiedades del producto o servicio»** (Destacado fuera de texto).

45. Igualmente, en sentencia del 16 de diciembre de 2020²⁵, en el que se estudió un caso similar, esta Sección, señaló:

«II.3.15.- el signo «BRASSA VIVA» (Mixta) **resulta ser decididamente evocativo de los servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, en razón a que da la idea en el consumidor** sobre la forma en que son preparados los alimentos que harán parte de los servicios de alimentación que se prestarán al amparo del signo distintivo, esto es, bajo la técnica de la brasa ardiente (viva) [...]

En este orden de ideas, la marca mixta cuestionada, “**SUPER BRASA**”, **puede tenerse como suficientemente distintiva.** Igualmente, puede admitirse que se trata de un conjunto evocativo, esto es, que transmite una idea a la mente del consumidor indirectamente sobre las cualidades o características del servicio que se pretende proteger [...]

En virtud de lo anterior, **al poseer la marca cuestionada la condición de distintividad necesaria y al tratarse de un conjunto evocativo,** la Sala concluye que no se violaron las normas interpretadas por el Tribunal y que le asistió razón a la SIC al conceder el registro como marca del signo mixto “**SUPER BRASA**” para amparar los servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados, los cuales están acorde con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en los que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que allí se adoptó». (Resaltado fuera de texto).

46. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala observa que la marca objeto de análisis se concedió para amparar productos que pertenecen a la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y, específicamente, para los siguientes: *«flan, mazamorras, chuno, azúcar y harina de trigo, vainilla, café, té, arroz, tapioca, sagú, miel, sal, mostaza, vinagre y otras especies, cacao, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados*

²⁵ Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera Consejera Ponente: Nubia Margoth Peña Garzón Bogotá D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinte (2020). Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00475-00



Radicado: 11001-03-24-000-2009-00517-00

Demandante: Conopco Inc

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

comestibles, jarabes de melaza, levaduras, polvos para esponjar, salsas (condimentos), hielo».

47. El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española²⁶ sobre el significado de la expresión **Negríta** señala que se trata del diminutivo de negro el cual se refiere a: 1. adj. Dicho de un color: Semejante al del carbón o al de la oscuridad total. U. t. c. s. m. 2. adj. De color negro. 3. adj. Dicho de un cuerpo: Que no refleja ninguna radiación visible. 4. adj. Dicho de una persona o de la raza a la que pertenece: De piel oscura o negra. Apl. a pers., u. t. c. s. 5. adj. Perteneciente o relativo a las personas de raza negra. Música negra. 6. adj. Moreno, o que no tiene la blancura que le corresponde. Este pan es negro. 7. adj. Oscuro u oscurecido y deslucido, o que ha perdido o mudado el color que le corresponde. Está negro el cielo. Están negras las nubes. 8. adj. Muy sucio. 9. adj. Dicho de la novela o del cine: Que se desarrolla en un ambiente criminal y violento. 10. adj. Dicho de una sensación negativa: Muy intensa. Pena negra. Frío negro. 11. adj. Dicho de ciertos ritos y actividades: Que invocan la ayuda o la presencia del demonio. Magia negra. Misa negra. 12. adj. De tabaco negro. 13. adj. Infeliz, infausto y desventurado. 14. adj. coloq. Tostado o bronceado por el sol. 15. adj. coloq. Muy enfadado o irritado. Estaba, se puso negro.

48. Teniendo en cuenta la anterior definición, la Sala concluye que un consumidor medio tendría que hacer uso de su imaginación y entendimiento para relacionar el signo con los productos que se pretenden amparar, en tanto que podría llegar a colegir que: (i) se trata de productos de color oscuro; (ii) son productos elaborados con ingredientes que le dan esa tonalidad diluida u oscurecida; (iii) son productos saborizados con chocolate; (iv) los productos son elaborados por una persona de raza negra; (v) los productos tienen de sabor intenso y amargo; entre otros.

49. Nótese que con el signo cuestionado no se pretende reivindicar un producto en especial sino una variedad de alimentos con naturaleza disímil, lo cual impediría concluir que la expresión «**NEGRITA**» describe de manera exclusiva el objeto a que se refiere el signo y, mucho menos, que se refiere a una de sus cualidades primarias o esenciales.

50. Así las cosas, la referida marca más allá de ser descriptiva y carente de distintividad resulta ser evocativa, al no hacer relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto, exigiéndole, se reitera, que el consumidor realice un proceso deductivo entre el signo y el producto.

51. No debemos olvidar que las marcas evocativas son consideradas como de naturaleza débil, toda vez que cualquier persona tiene el derecho a evocar en sus signos distintivos las características, propiedades o cualidades de los productos que van a proteger.

52. Por lo tanto, el signo objeto de controversia «**NEGRITA**», si bien es una marca

²⁶ <https://dle.rae.es/negro?m=form>



Radicado: 11001-03-24-000-2009-00517-00

Demandante: Conopco Inc

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

débil, lo cierto es que resulta registrable, habida cuenta que posee la suficiente distintividad, no sólo desde el punto de vista intrínseco, en cuanto tiene la capacidad de distinguir los productos que ampara de los de la competencia, sino también desde la perspectiva extrínseca, esto es, que puede diferenciarse de otros signos en el mercado, por lo que al ser distintiva la referida marca, cumple con la función de indicar el origen empresarial, sin causar riesgo de confusión y/o asociación al público consumidor.

53. En cuanto al argumento del tercero con interés en las resultas del proceso relativo a que existen otras marcas en el mercado con la expresión «**NEGRITA**», la Sala evidencia que revisado el SIPI de la SIC el referido signo además de estar registrado en la clase 30²⁷, también lo está en las clases 17²⁸, 33²⁹, 34³⁰, tal y como se detalla a continuación:

NEGRITA

Nominativa

Registro 379030

Clase 30

Titular: Alicorp S.A.A.



Mixta

Registro 374115

Clase 30

Titular: Alicorp S.A.A.



Mixta

Registro 374116

Clase 30

Titular: Alicorp S.A.A.

NEGRITA

Nominativa

Registro 183219

Clase 17

²⁷ «NEGRITA» (Mixta) Registro 374115 Clase 30. Vigencia: Diciembre 28 de 2028

²⁸ «NEGRITA» Nominativa. Registro 183219. Clase 17 (Todos y especialmente guantes de caucho). Vigencia: Noviembre 17 de 2025

²⁹ «NEGRITA» (Mixta) Registro 129792 Clase 33 (Bebidas alcohólicas). Vigencia: Agosto 30 de 2025

³⁰ «NEGRITA» Nominativa. Registro 162732. Clase 34 Vigencia: Julio 29 de 2024



Radicado: 11001-03-24-000-2009-00517-00
Demandante: Conopco Inc
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Titular: Ladecol S.A.S.



Mixta
Registro 129792
Clase 33
Titular: Bardinet Societe Anonyme

NEGRITA
Nominativa
Registro 162732
Clase 34
Titular: Fonandes S.A.S.

54. Lo anterior, permite corroborar el carácter débil de la expresión en estudio y que el tercero no tiene el derecho en exclusividad sobre el mismo, por cuanto también se encuentra registrada en las clases la 17, 33 y 34 *ibidem*, amparando productos que no necesariamente son oscuros o negros. Las mencionadas clases, identifican productos que van desde aislantes eléctricos, térmicos, acústicos, materias plástica semielaboradas y bebidas alcohólicas (excepto cervezas), hasta tabaco y artículos para fumadores y cerillas.

55. En ese orden de ideas, la expresión «**NEGRITA**» se considera como un signo evocativo de los productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, en tanto que no describe de manera exclusiva y directa, las características y propiedades de los productos que ampara, tales como su calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.

56. Aunado a ello, ante la pregunta de ¿cómo es el producto?, la respuesta que daría el consumidor no podría relacionarse con un producto determinado; por el contrario, el consumidor debe realizar un proceso intelectual que le permita asociarlo con la marca registrada, razón por la cual no es posible predicar sobre el signo solicitado, que sea de aquellos descriptivos.

57. En virtud de lo anteriormente dicho, la Sala concluye que el registro de la marca «**NEGRITA**», al poseer la condición de distintividad necesaria y tratarse de un signo evocativo, no vulneró lo dispuesto en el artículo 135 literales b) y e) de la Decisión 486 de 2000, motivo por el cual le asistió razón a la **SIC** cuando concedió el referido registro para amparar los productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.



Radicado: 11001-03-24-000-2009-00517-00
Demandante: Conopco Inc
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

58. Por esta razón, la Sala mantendrá incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados, los cuales están acorde con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en los que se argumentó, de forma clara y precisa, los motivos que llevaron a la decisión que allí se adoptó.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina

TERCERO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado
Presidente

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley. (P/27)